

---

# Comentarios Jurisprudenciales

---

## Review

Nº 18 - Junio 2009

---

---

### En este número

- ¿Qué derechos de Propiedad Intelectual le corresponden al autor de una base de datos?
  - Cuestión prejudicial ante el TJCE sobre el canon digital en España ¿Debe aplicarse el canon independientemente del uso que se haga de los soportes?
  - Protección de la marca notoria EVIAN: posibilidad de confusión de los consumidores.
  - La Audiencia Nacional ordena a la Agencia Española de Protección de Datos incoar expediente sancionador frente a Telecinco por emitir fotografías trucadas de una actriz sin su consentimiento.
  - Sentencia de Apelación en el caso del Puente de Calatrava
- 

### Derechos de explotación de la propiedad intelectual sobre las bases de datos y sistemas informáticos

---

La Sala Primera del Tribunal Supremo analiza en su Sentencia de 18 diciembre de 2008 los derechos de explotación de la propiedad intelectual sobre las bases de datos y sistemas informáticos al hilo de la resolución del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 22 de mayo de 2000.

Los hechos que dan lugar al litigio surgen a raíz del encargo que la SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A., editora de EL DIARIO VASCO, realiza a una empresa de servicios informáticos para que procediese a la modernización y actualización de su sistema informático documental, cuya creación e implantación había sido obra de la mercantil INFODOC, S.A.

INFODOC interpuso demanda de cesación de actos contra la propiedad intelectual sobre el sistema informático documental creado e implementado por ella para la editora de EL DIARIO VASCO contra la Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. y la mercantil que llevó a cabo los

trabajos de actualización del sistema bajo la consideración de que le correspondían sobre su creación unos derechos de propiedad intelectual de carácter permanente.

La sentencia de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda reconociendo el derecho de autor de la actora sobre el sistema informático documental, no así el derecho de explotación del mismo. Sin embargo, la Audiencia Provincial consideró que existía plagio del sistema informático y actos de competencia desleal. El Tribunal Supremo casa la sentencia de segunda instancia y confirma íntegramente la dictada por el Juzgado de Primera Instancia con base en los fundamentos que a continuación reproducimos.

Las bases de datos son obras que disponen de forma sistemática y metódica los datos que agrupan. La protección de la propiedad intelectual sobre ellas se circunscribe a los elementos esenciales para el funcionamiento o la consulta de las mismas en cuanto constituyen la necesaria creación original.

Partiendo de este concepto de base de datos, se deslinda la titularidad de la propiedad intelectual sobre los archivos documentales y fotográficos de la empresa editora del periódico, que sigue correspondiendo a los redactores, los fotógrafos o la empresa editora de EL DIARIO VASCO y, por otra parte, los datos que forman parte de las bases de artículos de prensa y fotografías obrantes en la sede de EL DIARIO VASCO, que corresponden a la demandante.

No obstante, el Tribunal Supremo entiende que el derecho de propiedad intelectual de INFODOC se ciñe a la mera autoría, habiéndose cedido los derechos de signo patrimonial a la demandada en exclusiva para el cumplimiento de sus finalidades empresariales.

El TS fundamenta su conclusión en la aplicación analógica del artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual (RDlegislativo 1/1996) - referido únicamente a la transmisión de los derechos de explotación de las obras generadas bajo relaciones de carácter laboral – al resultado del contrato de obra, que en el presente caso es el sistema informático y la base de datos, exigiendo la concurrencia de dos requisitos: la creación no espontánea del cedente contratista, sino a instancia del cesionario, y la enajenación del resultado del trabajo.

Por lo tanto, la actualización del sistema informático y de la base de datos por parte de otra mercantil distinta a la creadora de los mismos es plenamente lícito ya que los datos están sujetos al ejercicio de la actividad social propia de la empresa y se desenvuelve dentro de las facultades de explotación que sobre tales datos posee la empresa editora.

Sara Antolín

---

## El Canon Digital en España sometido a cuestión prejudicial ante el TJCE.

---

En materia de derechos de autor, a nivel Europeo, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento y el Consejo de regulación de la Sociedad de la Información establece en el artículo 2 el derecho de los autores, artistas y productores a

autorizar o prohibir la reproducción de sus obras, actuaciones, fonogramas y/o películas. Dicha directiva también prevé que los estados establezcan excepciones a esta norma siempre y cuando los autores reciban una compensación equitativa y única: esta excepción se denomina compensación equitativa por copia privada.

En los últimos años los creadores y las industrias cinematográfica y discográfica han visto como sus cifras de beneficios descendían notablemente debido a la aparición de nuevas tecnologías y a la proliferación de la piratería. Las entidades de gestión de los derechos de autor, en defensa de los intereses de estas industrias y de los autores, venían reclamando la extensión en el ámbito de la compensación equitativa por copia privada a los nuevos equipos, aparatos y soportes digitales aparecidos en los últimos tiempos; este canon ha sido denominado canon digital. Para justificar este canon, sus defensores alegan que el uso principal de estos soportes y aparatos es la reproducción y/o grabación de contenidos protegibles, que la mayoría de las veces son obtenidos de forma no autorizada e ilícita y que se presupone que el uso que los usuarios harán de estos soportes será para descargar, reproducir o grabar contenidos protegidos, por lo que ante la gran dificultad de identificar el uso la solución es gravar a todos por igual.

Tras largos debates y después de arduas negociaciones, en las que participaron las entidades de gestión de derechos de autor, las Asociaciones de Fabricantes de Componentes y Equipos Tecnológicos, las Asociaciones de Consumidores e Internautas, y con la mediación del Ministerio de Cultura, el Gobierno, finalmente, a través de la Orden Ministerial 1743/2008 e 18 Junio, determinó que equipos, aparatos y soportes materiales estarían gravados con una canon que serviría como compensación por las perdidas sufridas por los autores, haciendo efectivo el polémico canon.

El argumento principal en contra de la aplicación de este canon y que generó una gran controversia se basa en la aplicación indiscriminada del canon independientemente del uso que se haga del soporte. El canon se aplicará a todos los equipos, aparatos o soportes independientemente del uso que se vaya a hacer de ellos.

Esto mismo consideró la Audiencia Provincial de Barcelona a la hora de resolver una demanda planteada por la SGAE (Sociedad General de Autores Españoles) contra una empresa informática catalana que comercializaba CDs grabables y aparatos reproductores de MP3. Dicha compañía alegaba que la aplicación del canon por copia privada a estos soportes se realizaba de forma indiscriminada, sin distinguir la finalidad a la que van destinados – uso privado o profesional – lo que contraviene la Directiva 2001/29/CE del Parlamento y el Consejo reguladora de la Sociedad de la Información. Antes de entrar a resolver sobre el pleito, y ante las dudas que generaba esta supuesta incompatibilidad del canon con la norma Europea la Audiencia de Barcelona decidió plantear esta cuestión como cuestión prejudicial ante el TJCE.

En el contenido de la cuestión prejudicial la Audiencia de Barcelona señala que la finalidad de la Directiva Comunitaria 2001/29/CE es la armonización a nivel comunitario en materia de derechos de autor. En opinión de la Audiencia de Barcelona, se desprende de la jurisprudencia y doctrina del TJCE que el concepto de “compensación equitativa” debe ser interpretado uniformemente en toda la Comunidad.

En definitiva las dos cuestiones cruciales que plantea la Audiencia Provincial al respecto son dos: la primera es si ciertamente el concepto de "compensación equitativa" debe ser interpretado de modo uniforme en Europa, sin perjuicio de la facultad de los estados de establecer su sistema de retribución, y la segunda si la aplicación del canon digital en España iría en contra o no de la finalidad prevista para la compensación equitativa en el sentido de la Directiva Comunitaria 2001/29/CE, al no distinguir entre el uso privado o profesional que se haga de los equipos, aparatos y/o soportes.

Héctor Romero

## La protección de la marca notaria y el riesgo de confusión en los consumidores.

La Sociedad BODEGAS CASTRO MARTIN S.L., sociedad de origen gallego, solicitó la inscripción en el registro de la marca AVIAN para distinguir todo tipo de bebidas alcohólicas, a excepción de cerveza.

Frente a dicha solicitud, la OEPM dictó Resolución denegatoria por conflicto con la renombrada marca Evian, registrada para agua y otras bebidas no alcohólicas, además de cerveza.

Dicha Resolución fue objeto de recurso, habiendo sido este estimado en primera instancia, anulando la misma sobre la base del artículo 6.1 de la ley de marcas por entender que además de similitud fonética el precepto exige que las referidas marcas se dirijan a los mismos o similares productos.

El tribunal de instancia consideró además que pese a ser despachados en el mismo tipo de establecimientos, en el presente caso no existía riesgo de confusión entre los productos de ambas marcas para el público consumidor.

La empresa SEONA, titular de la conocida marca EVIAN, recurrió la resolución de instancia por entender que existían claros riesgos de confusión y asociación entre las dos marcas en el público consumidor, además de un evidente aprovechamiento de la notoriedad de la renombrada.

El TS sala tercera de lo contencioso administrativo en virtud de los antecedentes reseñados dictó sentencia de 23 de Octubre de 2008 cuyo examen es objeto de análisis en el presente artículo.

La mencionada Sentencia vino a estimar el anterior recurso sobre la base de que el riesgo de confusión al que se refiere el artículo 6 de la ley de marcas es un riesgo que no vendría referido a los productos amparados por la marca, sino a la marca en sí misma, y en el sentido de que se les pudiera asignar a los distintos productos un mismo origen empresarial.

Por otro lado, en cuanto a la denuncia de aprovechamiento del renombre de la marca EVIAN, recalca el Tribunal la superación del principio de especialidad por parte de la Ley de marcas en el sentido de que su protección se extienda más allá de que exista o no identidad de productos,

estableciendo como principio el hecho de que a mayor notoriedad mayor el alcance de protección, alcanzando a cuantos más productos diferentes de los registrados propiamente para la misma.

Si bien recalca el tribunal que dicha extensión no puede ser automática, requiriendo para ello la concurrencia de al menos uno de los siguientes requisitos:

1. Posibilidad de conexión entre productos
2. Posibilidad de que el uso de la marca suponga un aprovechamiento indebido de la misma en términos objetivos.
3. Posibilidad de que el uso de la marca implique daño, perjuicio o lesión, bien del carácter distintivo, bien de la notoriedad de la marca, lo que se habrá de concretar en pérdida de prestigio o descrédito.

Así pues, en base a lo expuesto, y reconocida por el tribunal la notoriedad de la marca EVIAN, el intento de identificar la bebidas alcohólicas con la marca AVIAN entiende que puede dar lugar a confusión en cuanto a su posible conexión, pudiendo darse en el consumidor la creencia equivocada de que el titular de la marca EVIAN ha ampliado la gama de sus productos.

Paula Casado

---

## La Audiencia Nacional ordena a la Agencia Española de Protección de Datos incoar expediente sancionador frente a Telecinco por emitir fotografías trucadas de una actriz sin su consentimiento

---

La denunciante formuló reclamación frente a Telecinco ante la Agencia de Protección de Datos como consecuencia de la emisión de fotografías de la denunciante en las que originalmente aparecía en bañador pero que habían sido manipuladas para simular que estaba desnuda.

Según la denunciante, Telecinco había infringido la ley de Protección de Datos por cuanto había efectuado un tratamiento de su imagen para que apareciese como si estuviese desnuda.

La Agencia de Protección de Datos decidió que no era competente para determinar sobre el uso de la imagen, de conformidad con la Ley de Protección de Datos. La denunciante formuló demanda ante la Audiencia Nacional.

En primer lugar, el Tribunal determinó si la imagen podía considerarse como un dato de carácter personal y, en consecuencia, podía ser protegida de acuerdo con la legislación de protección de datos.

Según la Directiva 95/46, la imagen es un dato de carácter personal. Asimismo, la Ley de Protección de Datos establece que la imagen ha de considerarse como un dato de carácter personal.

La segunda cuestión sobre la que decide la Audiencia Nacional es si la emisión de la imagen de la denunciante podía considerarse como tratamiento de datos.

A tenor de la amplia consideración que se establece en la Directiva y en la legislación española de datos personales, la Audiencia decidió que la difusión de la imagen de la denunciante podía considerarse como tratamiento de datos.

La razón subyacente en la decisión de la Agencia de Protección de Datos para archivar el expediente sancionador es la de que el uso de la imagen podía infringir la Ley Orgánica 1/1982 de Protección de la intimidad personal, respecto a la cual la Agencia no es competente para decir. El parecer de la Audiencia Nacional es contrario por cuanto la Ley de Protección de la intimidad no contradice la Ley de Protección de Datos.

El motivo por el cual la Agencia de Protección de Datos archivó el procedimiento sancionador se basó en el artículo 20 de la Constitución, que establece el derecho a la libertad de información. Por lo tanto, la cuestión es la del conflicto entre dos derechos fundamentales, el derecho a la información y el derecho a la intimidad.

Sin embargo, tanto el artículo 9 de la Directiva como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia de 6 de noviembre de 2003 han considerado el problema para concluir que ha de ser resuelto caso por caso considerando las especiales circunstancias de cada caso.

En el caso presente, la Audiencia Nacional concluyó que la difusión de imágenes manipuladas de una persona pareciendo como si estuviera desnuda no está protegida por el derecho constitucional de información. Así mismo concluyó que la difusión no consentida de imágenes infringe la Ley de Protección de Datos. Por lo tanto, la Audiencia Nacional ordenó a la Agencia Española de Protección de Datos incoar el correspondiente procedimiento sancionador frente a Telecinco.

Fernando González

---

## Sentencia de apelación en el caso del Puente de Santiago de Calatrava

---

Hace poco más de un año comentábamos desde estas mismas páginas la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil del Bilbao en el caso del puente de Zubi Zuri obra del internacionalmente conocido Santiago Calatrava.

Recientemente se ha hecho pública la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Bilbao resolviendo el Recurso de Apelación que había sido

interpuesto frente a la dictada en primera instancia por el propio autor del puente.

El procedimiento trae causa de la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Bilbao de alterar el puente construido por Santiago Calatrava, rompiendo una barandilla y adosándole una pasarela, diseñada por el no menos conocido arquitecto japonés Arata Isozaki, todo ello con el pretexto de dar acceso al puente de Calatrava a los ciudadanos que vivían en un barrio determinado.

Santiago Calatrava consideró que la alteración del puente había vulnerado sus derechos de autor y demandó al Ayuntamiento de Bilbao reclamando una indemnización de tres millones de Euros.

El Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda de Calatrava porque, aún reconociendo que se ha producido una alteración de la obra con la consiguiente vulneración del derecho moral del autor, consideró que el demandante viene obligado a sufrirla en atención a la utilidad pública que justifica la alteración.

Sin embargo, la Audiencia Provincial revoca la Sentencia dictada en primera instancia, estableciendo como conclusiones definitivas: (i) que el puente, en cuanto obra de arte original, debe de ser objeto de protección con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual. (ii) que como consecuencia de la rotura de la barandilla y el adosamiento de la pasarela de Isozaki, su obra ha sido alterada, y (iii) que el derecho del autor a exigir el respeto a la integridad de su obra e impedir toda alteración o modificación no puede quedar anulado por el interés público.

De esta forma, la Audiencia Provincial declara que los derechos de autor de Santiago Calatrava han sido vulnerados y ordena que se le indemnice en la cuantía de 30.000 Euros, que considera ajustada en atención a escasa gravedad de la lesión, por cuanto el puente en su mayor parte de su estructura no se ha visto afectado, e incluso se le sigue denominando puente de Calatrava, sin que consten acreditados otros elementos que pudieran determinar una mayor indemnización como la divulgación que ha tenido la vulneración de su derecho de autor.

Jesús Carrasco.

## EQUIPO EDITORIAL

---

### **Fernando González**

Socio, Departamento Procesal y IP, Madrid

[fernando.gonzalez@hammonds.com](mailto:fernando.gonzalez@hammonds.com)

### **Jesús Carrasco**

Asociado Senior, Departamento Procesal y IP, Madrid

[jesus.carrasco@hammonds.com](mailto:jesus.carrasco@hammonds.com)

### **Sara Antolín**

Asociado, Departamento Procesal y IP , Madrid

[sara.antolin @hammonds.com](mailto:sara.antolin @hammonds.com)

### **Paula Casado**

Junior, Departamento Procesal y IP, Madrid

[paula.casado@hammonds.com](mailto:paula.casado@hammonds.com)

### **Héctor Romero**

Junior, Departamento Procesal y IP , Madrid

[hector.romero @hammonds.com](mailto:hector.romero @hammonds.com)

[www.hammonds.com](http://www.hammonds.com)

---

## WWW.HAMMONDS.COM

Si no desea recibir más información sobre nuestros productos o servicios, por favor dirijase a Sonia de Zunzunegui, Hammonds LLP, Plaza Marqués de Salamanca 3 y 4, 28006 Madrid, o mande un mail a [sonia.zunzunegui@hammonds.com](mailto:sonia.zunzunegui@hammonds.com).

La presente Newsletter tiene solo carácter informativo, sin que pueda ser considerada como opinión profesional, bajo ningún concepto. © Hammonds LLP 2008.

Hammonds LLP está registrada como Limited Liability Partnership en Inglaterra y Gales con el número OC335584 y está sujeta a las normas de la "Solicitors Regulation Authority". En su oficina de Devonshire Square en Londres EC2M 4YH se encuentra a disposición del público la lista de todos sus miembros con sus correspondientes títulos profesionales. Utilizamos la palabra "Socio" para referirnos a un miembro de Hammonds LLP o a un consultor o empleado con equivalente reconocimiento profesional.